

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

lefigaronews.fr

Demande n° FR-2023-03464



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SOCIETE DU FIGARO

Le Titulaire du nom de domaine : La société LEFIGARONEWS – Nom Prénom

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lefigaronews.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 mars 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 30 mars 2024

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 juin 2023 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 07 juillet 2023.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 20 juillet 2023.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 10 août 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lefigaronews.fr> par le Titulaire est : « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité » et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit

de mauvaise foi ».

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requéranant a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les visuels et tableaux]

« I. Les parties

A. Le Plaignant

1. Le Plaignant est l'éditeur de journaux français LE FIGARO (Annexe 1 - "Mentions légales" du site lefigaro.fr et extrait du site et Annexe 2 - extrait Kbis).

Le journal LE FIGARO créé en 1826 est le plus ancien journal actuellement distribué en France (Annexe 3 - page Wikipedia).

Il est le journal le plus diffusé parmi les titres quotidiens à diffusion nationale (Annexe 4 - chiffres ACPM), avec une diffusion payée de 353 244 exemplaires en France et à l'étranger en 2022.

L'édition principale du journal quotidien LE FIGARO s'est développée en :

- Une édition en ligne disponible sur www.lefigaro.fr ;
- Un supplément LE FIGARO MAGAZINE, publié chaque semaine ;
- Un supplément féminin MADAME FIGARO, également connu sous le nom de LE FIGARO MADAME, publié chaque semaine.
- Plusieurs éditions complémentaires, et notamment une édition économique, disponibles dans les versions papier et en ligne de LE FIGARO.

2. A ce titre, le Requéranant dispose de droits bien établis sur la dénomination LE FIGARO, qui est bien connue notamment en France.

Le Requéranant dispose de droits sur la dénomination LE FIGARO notamment via :

- Sa dénomination sociale depuis 1954 (Annexe 2 - extrait Kbis) ;
- Un large portefeuille de marques dans le monde entier, depuis au moins 1948 (Annexe 5 - Portefeuille de marques et Annexe 6 - Extraits des bases de données des Offices de Marques).
- 342 noms de domaine et notamment le nom de domaine "lefigaro.fr" créé le 14 août 1996 (Annexe 7 - Liste des noms de domaine).

3. Le Requéranant défend activement ses droits sur la dénomination LE FIGARO, notamment par le biais de plaintes UDRP et a obtenu le transfert de noms de domaine à la suite de ces actions (Annexe 8 - Décisions UDRP).

B. Le Défendeur

1. Selon la recherche effectuée dans la base de données WHOIS, le Défendeur dans cette procédure est [Nom Prénom du Titulaire] à [Commune]. Une copie de l'impression de la recherche effectuée dans la base de données est fournie à l'Annexe 9.

2. Le nom de domaine et le bureau d'enregistrement

– Le présent litige concerne le nom de domaine suivant : www.lefigaronews.fr, enregistré le 3 mars 2023

– le Registrar est :
KEY-SYSTEMS GmbH.

Email de contact pour les abus du registrar : [courriel]
Téléphone de contact pour les abus du registrar : [numéro de téléphone]

II. Motifs factuels et juridiques

1. La présente plainte est fondée sur les motifs suivants :

a) Le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion à une marque de commerce ou de service sur laquelle le Requéranant a des droits ;

- Le Requéranant est l'éditeur du célèbre journal français LE FIGARO (cf. supra I) A).
- Il est propriétaire de nombreuses marques contenant le terme FIGARO enregistrées dans le monde entier (Annexe 5).
- En particulier et parmi d'autres, le Requéranant est propriétaire des marques suivantes :
 - Marque française LE FIGARO n°1447624, déposée le 11 mai 1987 en classes 16, 35, 38, 39 et 41
 - Marque internationale MADAME FIGARO n°555522, déposée le 11 mai 1990 en classes 16, 35, 38 et 41 désignant les pays suivants : Algérie, Allemagne, Arménie, Autriche, Biélorussie, Benelux, Bulgarie, Chine, Cuba, République Tchèque, Rép. Démocratique de Corée, Égypte, Allemagne, Hongrie, Italie, Kirghizistan, Lettonie, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Mongolie, Maroc, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Espagne, Soudan, Suisse, Tadjikistan, Ukraine, Vietnam.
 - Marque internationale LE FIGARO n°655549, déposée le 29 mars 1996 en classes 3, 8, 9, 12, 20, 21, 24, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 41 et 42 désignant les pays suivants : Allemagne, Autriche, Bélarus, Benelux, Espagne, Italie, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Pologne, Portugal, Fédération de Russie, Saint-Marin, Suisse, Ukraine, Vietnam.
 - Marque internationale FIGARO n°1272039, déposée le 19 janvier 2015 en classes 3, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 39, 41 et 43, désignant les pays suivants : Grèce, Japon, Mexique, Philippines, République de Corée, Singapour, Royaume-Uni, Chine, Allemagne, Italie, Monaco, Portugal, Fédération de Russie, Espagne, Suisse, Vietnam.(ci-après les "Marques FIGARO", dont des copies sont jointes en Annexe 6).

Il est important de souligner que le Plaignant est également titulaire notamment des noms de domaine suivants : [tableau des noms de domaines et de leurs dates de création]

Ces noms de domaine sont tous antérieurs au nom de domaine contesté et sont utilisés en relation avec les activités du Requéranant (Annexe 1). Des copies de la base de données WHOIS des noms de domaine susmentionnés sont jointes à l'Annexe 7bis.

- "FIGARO" est également la partie distinctive de la raison sociale du Plaignant (Annexe 2).

- Le nom de domaine "lefigaronews.fr" consiste en l'association de :

o la dénomination "LE FIGARO", qui est purement arbitraire et original;

o du nom de domaine "lefigaro.fr", qui est son nom de domaine principal ;

o le suffixe "fr" faisant référence à la France;

o Le terme "news" qui se traduit aussi bien par "nouvelles", "actualités", "informations" et/ou "journal", couramment utilisé en langue anglaise mais aussi française pour désigner la diffusion d'informations/nouvelles/actualités aussi bien écrite, digitale qu'audiovisuelle. (Annexe 11 : Définition du terme News)

Or, le quotidien Le Figaro et son site Internet éponyme, lefigaro.fr, sont des publication et site diffusant l'actualité sous formes de nouvelles et d'informations, ce qui est totalement descriptif.

En effet, le terme "LE FIGARO" est distinctif dans le domaine de l'information.

- Par conséquent, le nom de domaine contesté reproduit identiquement et entièrement les marques et noms de domaine détenus par le Plaignant, ainsi que la partie distinctive de sa

raison sociale.

– La différence entre le nom de domaine contesté et les droits antérieurs du Requéran, consiste en :

o l'ajout du terme " NEWS " qui renforce le risque de confusion car les publications de LE FIGARO sont les définitions mêmes de ce terme, i.e. "nouvelles", "actualités", " informations" et/ou "journal".

o l'extention en ".fr" renforce le risque de confusion car il fait référence au pays d'origine du journal LE FIGARO.

b) Le nom de domaine contesté et les marques, noms de domaine, nom de société du Requéran restent toujours visuellement identiques et se prononcent exactement de la même manière.

Par conséquent, la reproduction de la marque, des noms de domaine, de la dénomination sociale précités par le nom de domaine litigieux constitue une violation des droits antérieurs du Requéran à son détriment.

Le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine.

Le Défendeur, du moins à la connaissance du Requéran, n'a aucun droit sur le nom de domaine contesté, ni aucun intérêt sur celui-ci.

En particulier, le Défendeur n'a pas été licencié, contracté ou autrement autorisé par le Requéran de quelque manière que ce soit à utiliser les marques antérieures de FIGARO ou à enregistrer un nom de domaine incorporant les marques de FIGARO, et le Requéran n'a pas acquiescé de quelque manière que ce soit à une telle utilisation ou à un tel enregistrement des marques de FIGARO par le Défendeur.

2. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le choix des mots "LE FIGARO", qui sont originaux et purement arbitraires, et bien connus en France, ne peut pas avoir été fait accidentellement par le Défendeur, d'autant plus que les droits antérieurs du Requéran sont largement antérieurs à la création du nom de domaine litigieux.

Après la mise en demeure adressée au Défendeur le 10 mai 2023 par lettre recommandée et par email (Annexe 12), ce dernier sans nous répondre directement a arrêté son site internet dénommé « ZOX » et mis son site en page « parking », mettant des liens accédant à notre site lefigaro.fr (Annexe 10 – Capture d'écran du site contrevenant).

Ceci renforce qu'en enregistrant le nom de domaine litigieux, le Défendeur entendait profiter du trafic Internet lié aux activités du Requéran.

En l'espèce, il a été démontré que le Requéran dispose d'une marque notoire, notamment en France, à laquelle le nom de domaine fait clairement référence, et l'identité du titulaire est dissimulée.

III- Mesures demandées

1. Selon l'article L45-2, l'enregistrement d'un nom de domaine peut être refusée ou le nom de domaine supprimé dans les cas suivants :

- s'il est susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
- s'il est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
- s'il est identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

2. Conformément à ce qui précède et pour les raisons décrites ci-dessus, SOCIETE DU FIGARO

demande à la commission administrative nommée dans le cadre de la présente procédure administrative que le nom de domaine <www.lefigaronews.fr> soit transféré au Requérant.

Liste des Annexes

Annexe 1 : Mentions légales et extraits du site www.lefigaro.fr

Annexe 2 : Extrait Kbis de SOCIETE DU FIGARO

Annexe 3 : Page Wikipedia

Annexe 4 : Chiffres de l'ACPM sur la vente de journaux en France

Annexe 5 : Portefeuille de marques de SOCIETE DU FIGARO

Annexe 6 : Extraits des bases de données des Offices des Marques

Annexe 7 : Liste des noms de domaine de SOCIETE DU FIGARO

Annexe 7bis : Whois des noms de domaine

Annexe 8 : Liste des décisions UDRP et des décisions obtenues par SOCIETE DU FIGARO

Annexe 9 : Whois du nom de domaine contesté

Annexe 10 : Extrait du site web correspondant au nom de domaine contesté

Annexe 11 : Définition du Larousse du mot "news"

Annexe 12 : Courriers adressés au Titulaire

- Mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mai 2023 et non réclamée,
- Email du 10 mai 2023
- Email du 17 mai 2023».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 20 juillet 2023.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les visuels]

« Cher Société du Figaro,

Je fais suite à votre plainte concernant le nom de domaine "lefigaronews.fr". Je tiens à vous informer que je comprends la préoccupation que vous avez exprimée.

Tout d'abord, je tiens à souligner que j'ai acheté ce nom de domaine non pas dans le but de l'utiliser activement, mais plutôt dans l'intention de le revendre sur la plateforme GoDaddy. Mon intention n'était pas de créer un site web utilisant ce nom de domaine, mais plutôt de l'offrir à la vente.

Je tiens à préciser que mon hébergeur, GoDaddy, a une option d'installation automatique du CMS WordPress avec une template préchargée. Dans ce cas, la template utilisée est ZOX News

(<https://elements.envato.com/zox-news-professional-wordpress-news-magazine-PALH2FE>), qui ne correspond en aucun cas à mon site réel. Par défaut, cette template contient des articles fictifs ("dummy") basés sur le texte générique "Lorem Ipsum".

Dès réception de votre email daté du 10 mai 2023, qui exposait vos droits, j'ai immédiatement contacté le service d'assistance de GoDaddy pour demander l'arrêt de la publication du site. Je n'ai effectué aucune redirection ni aucune action supplémentaire. En outre, je tiens à vous informer que j'ai procédé à la suppression du domaine depuis la console d'administration de GoDaddy.

Je tiens à vous assurer que je n'ai aucune intention de causer un préjudice à votre société ou d'exploiter votre marque de quelque manière que ce soit. Ma volonté était simplement de revendre le nom de domaine sur la plateforme GoDaddy, conformément aux pratiques courantes dans le domaine de la revente de noms de domaine.

En raison des actions que j'ai entreprises immédiatement après avoir reçu votre courrier, le transfert du nom de domaine n'est malheureusement pas disponible, car j'ai déjà demandé sa suppression.

J'espère que ces informations clarifient la situation et démontrent ma volonté de coopérer dans cette affaire. Je reste ouvert à toute discussion ultérieure afin de résoudre ce problème de manière satisfaisante pour toutes les parties concernées.

Outre les faits que j'ai mentionnés, je tiens à souligner que j'ai reçu des newsletters de votre part sans avoir donné mon consentement préalable. Cette pratique va à l'encontre des règles établies par le RGPD de l'Union européenne, qui vise à protéger la vie privée des individus.

Le RGPD établit que les entreprises doivent obtenir le consentement explicite des individus avant de leur envoyer des communications commerciales, telles que des newsletters. Dans mon cas, je n'ai jamais autorisé votre société à m'inclure dans votre liste d'envoi de newsletters.

Je souhaite donc, par la présente, vous demander de me retirer immédiatement de votre liste d'envoi de newsletters. Je ne souhaite pas recevoir de communications non sollicitées de votre part à l'avenir.

Veillez agréer, cher Monsieur/Madame, mes salutations distinguées.

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de l'extrait Kbis du 20 juin 2023 (annexe 2), des notices complètes de marques (annexe 6) et des extraits de base whois (annexe 7bis) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <lefigaronews.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société SOCIETE DU FIGARO immatriculée sous le numéro 542 077 755 le 26 octobre 1954 au R.C.S. de Paris pour des activités de : « Publication du journal Le Figaro et de tous autres journaux et publications, les prestations éditoriales ou administratives à l'ensemble des sociétés du Groupe Figaro » ;
- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La marque verbale française « LE FIGARO » numéro 1447624 enregistrée le 11 mai 1987 et dûment renouvelée pour les classes 16, 35, 38, 39 et 41;

- La marque française semi-figurative « LEFIGARO.FR » numéro 3062563 enregistrée le 06 novembre 2000 et dûment renouvelée pour les classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42 ;
- Aux noms de domaine du Requéant et notamment le nom de domaine <lefigaro.com> enregistré le 19 septembre 2000.

Les autres noms de domaine invoqués par le Requéant ne peuvent être prises en compte par le Collège pour apprécier son intérêt à agir puisque, selon l'annexe 7bis fournie, ces noms de domaine sont expirés au moment dépôt de la présente demande SYRELI.

Le Collège a donc considéré que le Requéant avait un intérêt à agir.

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant : « Dès réception de votre email daté du 10 mai 2023, qui exposait vos droits, j'ai immédiatement contacté le service d'assistance de GoDaddy pour demander l'arrêt de la publication du site [...] En outre, je tiens à vous informer que j'ai procédé à la suppression du domaine depuis la console d'administration de GoDaddy » n'a pas exprimé d'accord de manière assez explicite sur la mesure de réparation demandée par le Requéant.

Par conséquent, le Collège n'a pas pris acte d'un accord du Titulaire et a poursuivi l'examen du dossier.

iii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

a. L'atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <lefigaronews.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéant et notamment à la marque française antérieure « LE FIGARO » numéro 1447624 enregistrée le 11 mai 1987 par le Requéant et dûment renouvelée car il est composé de la marque « LE FIGARO », reprise dans son intégralité, suivie du terme anglais « news » signifiant en langue française « informations », ou encore « nouvelles » faisant référence à l'activité exercée par le Requéant, à savoir la publication du journal d'informations Le Figaro.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle défendus par le Requéant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requéant, la société SOCIETE DU FIGARO immatriculée sous le numéro 542 077 755 le 26 octobre 1954 au R.C.S. de Paris (annexes 1 à 3), est l'éditeur de journaux français « LE FIGARO » fondé en 1826 ; il est le plus ancien titre de la presse française encore publié (annexe 3) ;
- Le Requéant est titulaire de droits antérieurs sur le terme « LE FIGARO » à titre de

marques, de noms de domaine, de dénomination sociale et d'enseigne (annexes 2, 6, 7 et 7bis) ;

- Le Requéranant déclare que « *Le Défendeur, du moins à la connaissance du Requéranant, n'a aucun droit sur le nom de domaine contesté, ni aucun intérêt sur celui-ci. En particulier, le Défendeur n'a pas été licencié, contracté ou autrement autorisé par le Requéranant de quelque manière que ce soit à utiliser les marques antérieures de FIGARO ou à enregistrer un nom de domaine incorporant les marques de FIGARO, et le Requéranant n'a pas acquiescé de quelque manière que ce soit à une telle utilisation ou à un tel enregistrement des marques de FIGARO par le Défendeur* » ;
- Le nom de domaine <lefigaronews.fr> enregistré le 30 mars 2023 par le Titulaire est la reprise à l'identique de la marque antérieure « LE FIGARO » suivie du terme anglais « news » signifiant en langue française « informations », ou encore « nouvelles » faisant référence à l'activité exercée par le Requéranant, à savoir la publication du journal d'informations Le Figaro ;
- Au vu de la capture d'écrans du 21 juin 2023 (annexe 10), le nom de domaine <lefigaronews.fr> est exploité pour renvoyer vers une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requéranant. On peut citer à titre d'exemple le lien « Journal Article » ;
- Le Requéranant a adressé au Titulaire le 10 mai 2023, un courriel et un courrier postal le mettant en demeure notamment de cesser immédiatement la reproduction des marques, de cesser d'utiliser le nom de domaine <lefigaronews.fr> sur tout support et par tout moyen et de procéder à son transfert ; le courrier a été restitué à son expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse » tandis que le courriel n'a pas fait l'objet d'une réponse de la part du Titulaire.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéranant permettaient de conclure que le Titulaire :

- Ne pouvait ignorer l'existence du Requéranant et de ses droits ;
- Faisait un usage commercial du nom de domaine <lefigaronews.fr> avec intention de tromper les consommateurs ;
- Avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requéranant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéranant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <lefigaronews.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <lefigaronews.fr> au profit du Requéranant, la société SOCIETE DU FIGARO.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Montigny-le-Bretonneux, le 17 août 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

